RICORSO N. 7726 UDIENZA DEL 27/1/2020

SENTENZA N. 6/20

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE DEI RICORSI

CONTRO I PROVVEDIMENTI

DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

1. Pres. Dr. Vittorio Ragonesi - Presidente
2. Prof. Alberto Gambino - Componente
3. Prof. Gustavo Olivieri - Componente

Sentito il Presidente - relatore;

Sentito il ricorrente;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMPAGNIA DIALETTALE LEGNANESE "I LEGNANESI" SRL

contro

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi

* **** *

In fatto ed in diritto

La Compagnia dialettale legnanese " i Legnanesi" srl ha proposto ricorso, con istanza di sospensione cautelare, avverso il provvedimento di annullamento della registrazione del marchio n. 362015000023643 " I Legnanesi".

La società ricorrente deduce di avere depositato domanda di rinnovo del marchio di cui sopra in data 15.6.15 provvedendo al pagamento dei diritti di segreteria.

Successivamente, in data 4.1.17, riceveva comunicazione dall'UIBM relativo al mancato pagamento della tassa di concessione governativa pari ad euro 67,00.

La società effettuava il detto versamento in data 1 .2.17 ed in data 9 marzo veniva trasmesso dall'UIBM l'attestato di registrazione del marchio in questione.

Successivamente ,in data 27.9.18, l'UIBM comunicava il rigetto della domanda di registrazione stante la tardività del pagamento effettuato oltre i termini.

Avverso detto provvedimento la società ricorrente ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione deducendo con il primo motivo il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità poiché l'Ufficio dopo avere concesso il rinnovamento del marchio a seguito dell'avvenuto pagamento procedeva al rigetto della domanda di rinnovazione ignorando il proprio precedente provvedimento .

Con il secondo motivo prospetta il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e violazione degli art 8, 21 octies e nonies della legge 241/90 in ragione delle medesime circostanze di fatto per cui ,dopo avere rimesso in termini per il pagamento ed avere rinnovato la registrazione marchio, obliterando tutto ciò e senza dare preventivo avviso della riapertura del procedimento, ha proceduto a rigettare la domanda di rinnovo.

Con il terzo motivo deduce il vizio di eccesso di potere e di violazione degli artt 148,227 e 237 c.p.i.

Con il quarto motivo deduce il vizio di eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento e contraddittorietà dell'operato dell'amministrazione in quanto ,avendo comunque ingenerato la consapevolezza dell'avvenuta rinnovazione del marchio, non poteva ,in assenza di ogni preventiva comunicazione, procedere al rigetto della domanda di rinnovazione.

L'Ufficio non ha fatto pervenire scritti difensivi.

Va premesso che la società ricorrente ha prodotto documentazione idonea a provare le circostanze di fatto dedotte.

In particolare dalla documentazione predetta risulta quanto segue.

a) con domanda all'UIBM, in data 15.6.15, la società chiedeva all'UIBM il rinnovo del marchio " I Legnanesi" provvedendo a versare euro 56 a titolo di diritti di segreteria.

b) Con raccomandata recante la data del 4.1.17, l'UIBM comunicava, in relazione alla domanda rinnovo del marchio, che non era stata pagata la tassa di concessione governativa di 67 euro ed invitava la società richiedente a provvedere a tale incombente assegnandole il termine di due mesi, ai sensi dell'art 173, comma 1, c.p.i, prorogabile su richiesta dell'interessato, specificando che, in caso di mancato adempimento, la domanda sarebbe stata rigettata.

c) La società effettuava il detto versamento in data 1 .2.17 inviandone comunicazione e copia all'UIBM in data 3.2.17

d) in data 9.3.17 veniva emanato dall'UIBM l'attestato di rinnovo registrazione del marchio in questione.

e) Successivamente, con missiva, recante la data del 28.9.18, l'UIBM comunicava l'annullamento della registrazione della rinnovazione del marchio stante la tardività del pagamento effettuato oltre i termini prescritti.

f) In pari data , l'UIBM emanava provvedimento di rigetto della domanda , stante la tardività del pagamento, invitando peraltro la parte a produrre entro due mesi la prova dell'avvenuto tempestivo pagamento , in assenza della quale la domanda di rinnovazione sarebbe stata rigettata.

Alla luce delle circostanze di fatto risultanti dalla descritta documentazione, i quattro motivi ,che possono essere esaminati congiuntamente si rivelano fondati.

Sussiste infatti il vizio di eccesso di potere del provvedimento impugnato sotto diversi profili.

In primo luogo , il provvedimento impugnato non dà in alcun modo atto del precedente provvedimento che , a seguito dell'avvenuto sollecitato pagamento di euro 67, aveva disposto la rinnovazione della registrazione del marchio .

In relazione a tale circostanza sussiste carenza di motivazione circa quanto dedotto dalla società ricorrente e ,cioè, che il pagamento tardivo era stato a completamento di un pagamento parziale di euro 56 relativo ai diritti di segreteria effettuato contestualmente al momento del deposito della istanza di rinnovo della registrazione.

L'art 230 c.p.i prevede infatti che l'Amministrazione ,se si è verificato per scusabili motivi un pagamento parziale, può ammettere come utile l'integrazione ancorchè tardiva.

L'UIBM avrebbe dovuto valutare se il precedente provvedimento del 9.3.17 di rinnovo della registrazione era stato emanato in base la ricorrenza della predetta circostanza di un già intervenuto pagamento parziale.

E' altresì evidente che, qualora si fosse in presenza di siffatta circostanza ,il provvedimento di annullamento del rinnovo sarebbe in palese violazione di legge.

Il provvedimento impugnato è poi viziato da motivazione contraddittoria.

Lo stesso invero si articola su due distinti provvedimenti recanti entrambi la medesima data .

Il primo di tali provvedimenti ,avendo rilevato che il pagamento per il rinnovo della registrazione era stato effettuato tardivamente,provvede a rigettare la domanda di rinnovazione.Nonostante ciò assegna alla società richiedente il termine di due mesi per produrre la prova del tempestivo pagamento avvisando che in mancanza la domanda di rinnovo sarebbe stata rifiutata.

E' evidente la contraddittorietà del provvedimento che nella sua prima parte ,accertato il ritardo nel pagamento , dichiara la domanda di rinnovo respinta mentre nella parte successiva assegna il termine di due mesi precisando che soltanto se alla scadenza di detto termine non fosse stata presentata idonea documentazione la domanda sarebbe stata respinta.

Detto provvedimento si pone in contraddizione anche con quello in pari data con cui si comunicava alla società richiedente l'annullamento della registrazione della domanda di rinnovo disposta dal precedente provvedimento del 9.3.17 e che, a seguito di ciò, si sarebbe adottato un provvedimento di rifiuto.

E' infatti evidente che l'annullamento del rinnovo sarebbe potuto avvenire solo alla scadenza del termine di due mesi concesso

dall'altro provvedimento per verificare la tempestività del pagamento .

I provvedimenti in esame costituiscono inoltre eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento creato nella parte privata.

E' infatti evidente che la circostanza che l'Amministrazione abbia comunicato alla parte privata la necessità di dar corso ad un pagamento omesso entro un determinato termine e che, a seguito dell'avvenuto adempimento, abbia provveduto a rilasciare un provvedimento a favore di detta parte , ha creato in quest'ultima un legittimo affidamento circa l'esistenza di un proprio diritto in relazione ad un procedimento amministrativo correttamente espletato sulla base delle prescrizioni della stessa amministrazione.

Da ciò discende che ogni successivo provvedimento contrastante con quanto già disposto determina la violazione del legittimo affidamento.

Il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

La richiesta di un provvedimento di immediata esecutorietà della presente sentenza non può meritare accoglimento in quanto l'immediata esecutività della presente sentenza è già prescritta dall'art 136 terdecies del codice della proprietà industriale che

richiama l'applicabilità alle sentenze di questa Commissione dell'art 373 del codice di procedura civile.

La peculiarità della vicenda e la novità della questione consente la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, annulla i due provvedimenti impugnati emessi entrambi in data 28.9.18; compensa le spese di giudizio

Roma 27.1.20

Il Presidente est.

Depositata in Segreteria
Addì 5/2/2020
IL SEGRETARIO